

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
по результатам рассмотрения  возражения  заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454) (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 27.12.2023 возражение на решение Роспатента об отказе в государственной регистрации товарного знака по заявке №2022731912 (далее – решение Роспатента), при этом установила следующее.



Комбинированное обозначение «*Socialista*» по заявке №2022731912, поступившей в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 18.05.2022, заявлено на регистрацию в качестве товарного знака на имя заявителя в отношении услуг 43 класса МКТУ, указанных в перечне заявки.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности было принято решение от 30.09.2023 об отказе в государственной регистрации товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ (далее – решение Роспатента). Указанное решение основано на заключении по результатам экспертизы, которое мотивировано несоответствием заявленного обозначения требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса. Указанное обосновывается тем, что заявленное обозначение



сходно до степени смешения с товарным знаком «*Socialista*» по свидетельству №712128 с приоритетом от 28.11.2018, зарегистрированным на ООО «Джузеппе Ч», Москва, в отношении однородных услуг 43 класса МКТУ.

В поступившем возражении заявитель выразил свое несогласие с решением Роспатента. Доводы возражения сводятся к тому, что противопоставленный знак был отчужден на имя заявителя, в связи с чем он не является более препятствием для государственной регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака.

С учетом изложенного заявитель просит отменить решение Роспатента и зарегистрировать заявленное обозначение в качестве товарного знака в отношении всех заявленных услуг 43 класса МКТУ.

В качестве материалов, иллюстрирующих доводы возражения, заявителем представлена распечатка товарного знака по свидетельству №712128.

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета (18.05.2023) заявленного обозначения правовая база для оценки его охраноспособности включает в себя упомянутый выше Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20.07.2015 № 482 (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 18.08.2015, регистрационный № 38572), вступившие в силу 31.08.2015 (далее – Правила).

В соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 6 статьи 1483 Кодекса не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с товарными знаками других лиц,

охраняемыми в Российской Федерации, в отношении однородных товаров и имеющими более ранний приоритет.

Согласно пункту 41 Правил обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия.

Согласно пункту 44 Правил комбинированные обозначения сравниваются с комбинированными обозначениями и с теми видами обозначений, которые входят в состав проверяемого комбинированного обозначения как элементы.

При определении сходства комбинированных обозначений используются признаки, указанные в пунктах 42 и 43 Правил, а также исследуется значимость положения, занимаемого тождественным или сходным элементом в заявленном обозначении.

Исходя из положений пункта 42 Правил сходство словесных обозначений оценивается по звуковым (фонетическим), графическим (визуальным) и смысловым (семантическим) признакам.

Звуковое сходство определяется на основании следующих признаков: наличие близких и совпадающих звуков в сравниваемых обозначениях; близость звуков, составляющих обозначения; расположение близких звуков и звукосочетаний по отношению друг к другу; наличие совпадающих слогов и их расположение; число слогов в обозначениях; место совпадающих звукосочетаний в составе обозначений; близость состава гласных; близость состава согласных; характер совпадающих частей обозначений; вхождение одного обозначения в другое; ударение.

Графическое сходство определяется на основании следующих признаков: общее зрительное впечатление; вид шрифта; графическое написание с учетом характера букв (например, печатные или письменные, заглавные или строчные); расположение букв по отношению друг к другу; алфавит, буквами которого написано слово; цвет или цветовое сочетание.

Смысловое сходство определяется на основании следующих признаков: подобие заложенных в обозначениях понятий, идей (в частности, совпадение значения обозначений в разных языках); совпадение одного из элементов

обозначений, на который падает логическое ударение и который имеет самостоятельное значение; противоположность заложенных в обозначениях понятий, идей.

Признаки, указанные в пункте 42 Правил, учитываются как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному изготовителю.

При этом принимаются во внимание род, вид товаров, их потребительские свойства, функциональное назначение, вид материала, из которого они изготовлены, взаимодополняемость либо взаимозаменяемость товаров, условия и каналы их реализации (общее место продажи, продажа через розничную либо оптовую сеть), круг потребителей и другие признаки.

Вывод об однородности товаров делается по результатам анализа перечисленных признаков в их совокупности в том случае, если товары или услуги по причине их природы или назначения могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовителю).



Заявленное обозначение «*Socialista*» является комбинированным и состоит из словесного элемента «Socialista», выполненного стандартным шрифтом строчными буквами латинского алфавита, начальная буква «S» - заглавная, а также из помещенного выше изобразительного элемента в виде силуэтов мужчин с музыкальными инструментами в руках. Правовая охрана заявленному обозначению испрашивается в зеленом цвете в отношении услуг 43 класса МКТУ.

В рамках требований пункта 6 (2) статьи 1483 Кодекса рассматриваемому обозначению по заявке №2022731912 экспертиза противопоставила



комбинированный товарный знак «*Socialista*», зарегистрированный на имя иного лица для услуг 43 класса МКТУ.

При анализе материалов дела коллегией были приняты во внимание обстоятельства, которые не могли быть учтены при подготовке заключения по результатам экспертизы заявленного обозначения. Так, Роспатентом был зарегистрирован договор об отчуждении исключительных прав на противопоставленный товарный знак в отношении всех услуг на имя компании «АЛТУНИС-ТРЕЙДИНГ», то есть на имя заявителя. Данный договор об отчуждении противопоставленного знака зарегистрирован 13.11.2023 за №РД00448911 (дата публикации и номер бюллетеня: 13.11.2023, Бюл. №22). Указанное свидетельствует о том, что противопоставленный знак не является более препятствием для регистрации заявленного обозначения в качестве товарного знака для заявленных услуг 43 класса МКТУ. Следовательно, заявленное обозначение соответствует требованиям пункта 6 статьи 1483 Кодекса.

Резюмируя вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

**удовлетворить возражение, поступившее 27.12.2023, отменить решение Роспатента от 30.09.2023 и зарегистрировать товарный знак по заявке №2022731912.**